

Sommaire

La théorie de la multiplicité des formes en matière de modèles	3
Brevets européens en Tunisie depuis le 1 ^{er} décembre	4
Audit de vos sites internet	5
La marque « Scootlib » n'appartient plus à la ville de Paris	6
Apport de brevets en capital de société	7
Le statut de « Small entity », ce n'est pas pour la vie..	8
Brevetabilité des produits obtenus par un procédé essentiellement biologique	8
Les success stories	9
Les nouveautés de la marque de l'Union Européenne en 3 points	10

La promotion 2017 a permis de récompenser des personnalités exemplaires :

- André CHOULIKA, fondateur et le PDG de Collectis, pour ces travaux sur l'ingénierie du génome, ouvrant sur une nouvelle génération de traitement contre le cancer, lauréat
- Sébastien BIGO, pour les systèmes cohérents qui ont permis l'augmentation du débit des liaisons télécom (finaliste)
- François BOURDONCLE, créateur d'Exalead, un pionnier des moteurs de recherche racheté par Dassault Systeme, également finaliste

Et un prix spécial à

- Jacques LEWINER, premier déposant de brevets français à titre personnel, promoteur infatigable de l'entrepreneuriat scientifique dans le cadre de l'ESPCI, initiateur de magnifiques réussites telles que INVENTEL, WITHINGS, SCULPTEO, etc...

La promotion 2018 sera une nouvelle occasion pour mettre en lumière des ingénieurs français remarquables, réservez dès à présent la date.

Pierre Breesé, Président de la Fondation Marius Lavet, ingénieur et inventeur

SAVE THE DATE !

Prix Marius Lavet

19 mars 2018 18h

Maison des Arts & Métiers



La théorie de la multiplicité des formes en matière de modèles

Il est de jurisprudence établie qu'en matière de modèle, si plusieurs formes permettent d'atteindre le même résultat utilitaire, **la forme est dissociable** de celui-ci et cette forme est protégeable à titre de modèle.

Mais comment apprécier cette multiplicité des formes ?

C'est l'exercice délicat auquel s'est livré l'Avocat général près de la Cour de justice de l'UE, dans ses conclusions du 19 octobre 2017, dans l'affaire Doceram/ Ceram Tec.

L'avocat général semble remettre en cause cette théorie, car il estime que pour définir si l'aspect d'un objet est exclusivement imposé par sa fonction technique il suggère « non pas de se fonder simplement sur l'inexistence de formes alternatives pouvant remplir cette fonction, mais d'établir que la recherche d'une fonction technique donnée est le seul facteur ayant dicté le choix du dessin et modèle concerné et que, partant aucun rôle créatif, n'a été joué par son concepteur ».

Pour apprécier si les différents aspects d'un objet répondent uniquement à des préoccupations d'ordre technique, l'Avocat général considère que le juge doit procéder à **une appréciation in concreto** en réalisant « une appréciation objective, non pas en se plaçant du point de vue -théorique - d'un « observateur objectif » , mais en tenant compte -de façon concrète- **de toutes les circonstances pertinentes** au cas d'espèce », ce qui va s'avérer être particulièrement délicat.



Ainsi dans la création d'un modèle, il faut s'attacher essentiellement à la **créativité du concepteur** car la démonstration de l'existence de plusieurs variantes possibles de la forme pourra **renforcer la qualité de la protection du D&M**.



Sébastien Lepère



Brevets européens en Tunisie depuis le 1^{er} décembre

Brevets européens en Tunisie : L'accord de validation entre l'OEB et la Tunisie en vigueur depuis le 1er décembre



Benoît Battistelli, alors Président de l'Office européen des brevets, et la Directrice générale de l'Institut national de la normalisation et de la propriété industrielle (INNORPI) de Tunisie, Madame Amel Ben Farhat, ont annoncé qu'à partir de décembre, un brevet européen sera considéré comme un brevet national tunisien.

« Cet accord apporte des avantages significatifs en améliorant **l'attractivité de l'économie tunisienne**. Les entreprises et les inventeurs d'Europe et du monde entier pourront étendre facilement la portée de leur protection par brevet à la Tunisie, qui est un marché en croissance. En complément, un programme privilégié de coopération technique sera signé avec l'Office tunisien permettant à celui-ci de se concentrer sur le développement de l'innovation en Tunisie » a

indiqué l'ancien Président de l'OEB.

De son côté, Madame la Directrice générale de l'INNORPI estime que « cet accord s'intègre parfaitement dans l'esprit et les directives du plan national de développement 2016- 2020 qui vise à transformer une économie à faible valeur ajoutée en un hub régional, par la promotion de normalisation et de la propriété industrielle (INNORPI) de Tunisie, et Benoît Battistelli, Président de l'Office européen des brevets (à la date de l'accord en 2014) l'investissement et l'amélioration du climat des affaires, par l'amélioration des capacités d'exportation et par le renforcement de l'intégration dans l'économie globale ».

Madame Ben Farhat a souligné que « le système de validation contribue aux efforts tunisiens pour rapprocher le marché national et le marché européen ».

L'accord de validation avec la Tunisie, le troisième après ceux déjà en vigueur au Maroc et en République de Moldavie, porte à **43** le nombre de **pays où une invention peut être protégée par la seule procédure européenne d'examen et de délivrance**. Le brevet européen couvre ainsi un marché de plus de 700 millions d'habitants.

Source : Communiqué officiel de l'OEB



Sylvain Allano



Audit de vos sites internet

La **notoriété** de votre **marque** est essentielle pour deux raisons au moins :

La première raison est que juridiquement la force d'interdiction de votre marque dépend de sa notoriété, en effet la jurisprudence des marques considère que plus une marque est **notoire**, plus il est distinctif et la loi précise qu'un signe est disponible lorsqu'il ne reproduit ou n'imité pas un signe qui bénéficie d'un droit antérieur identique ou similaire...Donc la notoriété renforce la qualité juridique de votre marque en tant que droit d'interdire les tiers.



Par ailleurs la notoriété présente un autre avantage c'est de créer de la valeur financière à votre **actif marque**. Plus la notoriété est grande et plus le **poinds de la marque** dans la **génération des revenus** est grand. En effet, la marque attirant des clients, elle permet de réaliser grâce à cet attrait plus de chiffres d'affaires et donc plus de résultats.

Dans **l'univers marketing** d'aujourd'hui, le poids du **E-commerce** est essentiel. La notoriété peut se mesurer aussi dans l'univers du E-commerce avec des outils applicables sur les **réseaux sociaux** ou sur **l'internet** (YouSeeMii et Google Analytics...par exemple). Mais la seule mesure de votre notoriété à travers ce type d'outils ne suffit pas à réellement mesurer si celle-ci est

efficace pour transformer des internautes en clients, ni pour savoir si vos clients vont de préférence aller voir vos concurrents au lieu de venir consommer vos produits et services.

Afin de maîtriser et d'accroître votre notoriété et son efficacité il faut réaliser un audit de votre site web pour s'assurer déjà à minima qu'il est « **Google friendly** » c'est à dire qu'il est configuré et fonctionne selon les règles des **algorithmes des moteurs de recherches**. Si votre site alors même qu'il a été fait par des professionnels n'est pas compatible avec les règles des algorithmes des moteurs de recherches vous n'aurez que peu de chance d'**améliorer votre notoriété de marque**.

IP TRUST réalise des **audits de site web** dont le livrable est un rapport d'audit déterminant les erreurs en fonction de leur degré de gravité au regard du fonctionnement des moteurs de recherches qui permet ensuite de proposer éventuellement des actions pour remédier aux défauts de votre site pour augmenter la notoriété de votre marque.



Alain Kaiser



La marque « Scootlib » n'appartient plus à la ville de Paris

Aujourd'hui, les noms « Velib' » et « Autolib' » sont des termes évocateurs et connus de la majorité de la population. En 2014, la ville de Paris, titulaire de ces marques, a assigné en justice la société Olky International en contrefaçon et concurrence déloyale, pour avoir déposé la marque « Scootlib » et les noms de domaines y afférent. La ville estimait qu'elle avait dès 2007, **un projet** de services de location de scooters, que ses services de vélos et autos en libre service bénéficiaient d'une **notoriété forte**, et qu'Olky ne pouvait pas méconnaître la **prévisibilité** que la ville étendait ses services à ceux des scooters : il était fort possible qu'elle dépose alors le nom « Scootlib », en continuité avec les noms qu'elle avait choisis pour ses marques précédentes.

Olky aurait cherché à **firer profit du succès** réalisé par les services de la marque Vélib'.



Cependant, la Cour d'appel n'a pas été de cet avis le 26 mai 2017 : en effet, celle-ci a estimé que la société Olky pouvait **ne pas connaître** au jour du dépôt de sa marque, le succès futur des vélos de la Ville et de son projet de scooters. De plus, cette dernière a tout de même **laissé sans rien dire l'utilisation de Scootlib pendant plus de 5 ans !** (Sachant que la prescription pour former une action en nullité de marque est de 5 ans). Par ailleurs, la Cour d'appel admet même la **nullité de la marque Scootlib'** de la Ville de Paris déposée en 2011, au motif qu'elle créerait un **risque de confusion** avec la même marque déposée par Olky en 2007...

Il paraît par contre étrange que la Cour ne reconnaisse pas une possible contrefaçon de la marque Vélib' par Scootlib : car dans l'esprit des consommateurs, il paraît probable que les deux services de location proviennent de la **même entité**.

Morale de l'histoire : la renommée d'une marque ne lui donne pas pour autant le droit de détenir un **monopole sur toutes déclinaisons ou variantes** de termes qui lui sont proches ou similaires. Finalement, la Ville de Paris, en plus de se voir déboutée de sa demande, voit sa propre marque Scootlib annulée !

Une bonne stratégie de marque envisage les développements et les extensions de marques à venir sur les **diverses gammes de produits et services**. Le succès des vélos en libre service de la Ville de Paris était probablement un bon signe d'extension des marques déclinées en « lib » à d'autres types de véhicules, mais la vision de la Ville de Paris n'a pas été concrétisée en de réels dépôts de marques.

Seule **l'appropriation des termes** permet d'exploiter et d'en tirer les revenus ...



Apports de brevets en capital de société

Les apports de brevets en capital d'une société bénéficient d'un **dispositif optionnel de report d'imposition sur le revenu**. Si l'inventeur garde ses parts ou actions pendant 8 ans, il bénéficiera d'une exonération totale d'IRPP sur la plus value.

Par contre, **l'exonération ne s'applique pas aux prélèvements sociaux**, les plus-values étant considérées comme des revenus non exonérés.

A ce titre, **la CSG CRDS est due immédiatement**.

Attention : ce taux va passer de 15,5% à 17,2% au 1^{er} janvier 2018.

constitue une niche fiscale très rare en France, ce dispositif ne bénéficie pas aux autres droits de propriété intellectuelle.



Autres articles connexes :

- [Quid de l'application de la TVA aux opérations réalisées sur les Brevets ?](#)
- [Start-up : quand déposer un brevet vous aide à vous financer !](#)
- [La loi sapin II et les apports en nature](#)

Afin de bénéficier de ce report d'imposition, l'apporteur doit respecter des obligations déclaratives. Le défaut de production, l'inexactitude, ou encore l'omission de certains renseignements sur ces documents engendre une amende prévue à l'article 1763 du CGI.

Attention cependant, si ces dispositions du CGI



Claudine Kauffmann



Le statut de "Small entity" aux US, ce n'est pas pour la vie...

Le statut de "small entity" est accordé aux déposants qui sont des **inventeurs indépendants, aux petites entreprises, et aux organisations à but non lucratif**. Il donne droit, pour les dépôts de brevets et de marques aux US, à **une réduction de 50%** sur les taxes. Pour bénéficier de ce statut, une **déclaration doit être présentée à l'USPTO** et celle-ci reste valable jusqu'à ce qu'un changement soit déclaré. En effet, **en cas de concession de licence, de cession ou de signature d'un contrat à ces fins**, le déposant n'est plus considéré comme une "small entity".

Ceci n'est pas anodin car maintenir ce statut lorsque les conditions ne sont plus remplies **peut rendre le brevet inopposable!**

Voilà pourquoi il est **important de mettre à jour le statut** de déposant de vos brevets et marques aux US.

Brevetabilité des produits obtenus par un procédé essentiellement biologique

Brevetabilité des produits obtenus par un procédé essentiellement biologique : l'Office Européen des Brevets tranche et modifie son règlement d'exécution

Suite à l'avis divergent de la CJCE au regard des décisions G2/12 et G2/13 (voir notre Newsletter de Janvier 2017), l'OEB s'est positionné en modifiant les Règles 27 et 28 de son règlement d'exécution dans un communiqué publié le 26 juin 2017 : les produits obtenus par des procédés essentiellement biologiques sont dorénavant exclus du champ de la brevetabilité. Cette



Elsa Martin-Touaux



Bravo à Poietis, lauréate du Trophée INPI



Poietis, cliente du cabinet IP TRUST a été récompensée pour "l'exemplarité de sa stratégie d'innovation et de sa stratégie de propriété industrielle". Le DG de l'INPI, Romain SOUBEYRAN avait choisi cette année de mettre en avant ce qui caractérise l'innovation "à la française".

Poietis est issu du laboratoire INSERM/Université de Bordeaux de Fabien Guillemot, qui est aussi passé par Harvard qui a créé la société en 2014. Il a été rejoint comme CTO par Bertrand Viellerobe, qui avait déjà fait preuve de son génie inventif dans une autre belle réussite française, Mauna Kéa.

La société, qui compte 22 salariés, conçoit et développe des tissus biologiques humains pour l'industrie pharmaceutique et cosmétique.

Poietis a développé une plate-forme unique au monde qui lui permet de bio-imprimer par laser, couche par couche, des tissus de peau humaine de manière industrielle d'ici à 2019. Et ceci à un niveau de précision que son principal concurrent américain, Organovo, cotée au Nasdaq, n'est pas capable d'atteindre, même en étant.

Cette technologie permet à des industries d'éviter de tester leurs produits sur les animaux, et a séduit de grands groupes comme L'Oréal. L'objectif de Poietis est désormais de pouvoir implanter d'ici 2021 de la peau reconstituée sur un être humain.

IP TRUST se développe au Maroc !

Le 18 décembre 2017, IP TRUST organise à Casablanca une soirée de lancement de **PULSE.PARTNERS**, une initiative créée en partenariat avec Me Mehdi Salmouni-Zerhouni, qui dirige le cabinet marocain le plus réputé en matière de propriété intellectuelle, grâce au réseau relationnel que Sylvain Allano, à présent associé d'IP TRUST, avait développé dans le cadre de ses fonctions précédentes de directeur scientifique et innovation de PSA.

Depuis quelques mois, **le Maroc a ratifié la convention sur le brevet européen**, permettant ainsi aux titulaires de demandes européennes une validation directement pour le Maroc. Ceci va bien entendu augmenter significativement le nombre de brevets valables au Maroc. C'est une **opportunité** pour les entreprises, que de voir le Maroc rejoindre le « club » des pays partageant le système de protection de l'OEB, mais aussi une certaine **menace** pour les entreprises marocaines qui devront faire face à une augmentation des brevets opposables sur leur territoire.

Notre démarche consiste à **accompagner les entreprises marocaines de toutes tailles dans cette évolution**, pour exploiter au mieux, dans un premier temps, les brevets étrangers non étendus au Maroc, afin d'accélérer la R&D par une exploitation agile de cette mine d'informations, puis à bâtir leur propre politique de PI pour consolider leurs positions au Maroc, sur l'Afrique sub-saharienne et plus largement sur le plan international.

PULSE.PARTNERS ?

PULSE fait référence au **caractère « impulsif » de la création et de l'innovation et à la dynamique « pulsée »** des start-up et entreprises de croissance.

PULSE est aussi un acronyme : P comme « **Partenariats** », U comme « **Universités** » et « **Universalité** », L comme « **Lean** », une démarche adoptée dans les industries performantes, S comme « **Stratégies** », E comme « **Entreprenariat** »

L'**initiative PULSE** vise à répondre à une demande croissante d'**accompagnement des entreprises et des universités** à la fois dans leur stratégie d'innovation et dans leurs pratiques partenariales, et pour offrir aux sociétés de financement et fonds d'investissement en innovation des services nouveaux d'évaluation des actifs immatériels et du potentiel d'innovation.

Bravo à Vaxinano, lauréate du prix de la start-up la plus innovante BioFit 2017

Vaxinano a remporté le prix de la start-up la plus innovante par le jury de BioFit 2017

Vaxinano est une société spécialisée dans le développement de vaccins pour la santé humaine et animale, dont la technologie brevetée est centrée sur l'utilisation de nanoparticules biodisponibles et bioéliminables. Ces **nouveaux vaccins** efficaces et sûrs, ont la particularité de n'utiliser ni adjuvant, ni aiguille. En partenariat avec le secteur pharmaceutique, Vaxinano établit actuellement la preuve de concept d'approches vaccinales ciblant la toxoplasmose et la tuberculose, et développe des vaccins antibactériens, antiviraux et antiparasitaires.



Les nouveautés de la marque de l'Union Européenne en 3 points

1

Marque sonore, marque de mouvement, marque multimédia, marque hologramme... **tout devient possible** ! Si auparavant, **l'obligation de représentation graphique** (qui constituait à représenter le signe au moyen de lignes, de traits, de figures ou de caractères) était la condition dominante lors d'un dépôt de marque, celle-ci est désormais résolue : le signe doit être représenté de façon **claire, précise, et complète**, afin que les autorités compétentes puissent identifier correctement l'objet qui bénéficie de la protection.

2

Jusqu'à maintenant, une portée musicale devait être transmise lors d'un dépôt de signe sonore (phrases musicales, sons...). **Aujourd'hui, le dépôt par un fichier audio est dorénavant suffisant** (avec un fichier mp4 ne dépassant pas 20 Mo).

Il est également possible de protéger **vos jingles**

publicitaires, vos films publicitaires... (par le dépôt d'un fichier vidéo ou par une représentation photographiques avec un format JPEG)

3

La marque de certification de l'Union Européenne : c'est une marque qui permet d'indiquer que vos produits et services **sont en conformité avec les normes et réglementations établies** (pour



exemple : la marque « **AGRICULTURE BIOLOGIQUE** » qui indique que les produits sont 100% issus de l'agriculture biologique ou qui contiennent au moins 95% de produits agricoles bio pour les produits transformés). La marque de certification existait déjà mais seulement dans certains **systèmes nationaux** :

La marque est un **droit d'occupation** permettant aux consommateurs de reconnaître vos produits et services : elle permettra de **différencier** vos produits et services par rapport à ceux de vos concurrents. **C'est donc un actif qu'il ne faut pas négliger !**

U
i, elle est étendue au niveau de l'UE

